



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

# LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL COMO ACTIVO PARA LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Prof. Dra. Briseida Sofía Jiménez-Gómez

© Briseida Sofía Jiménez-Gómez

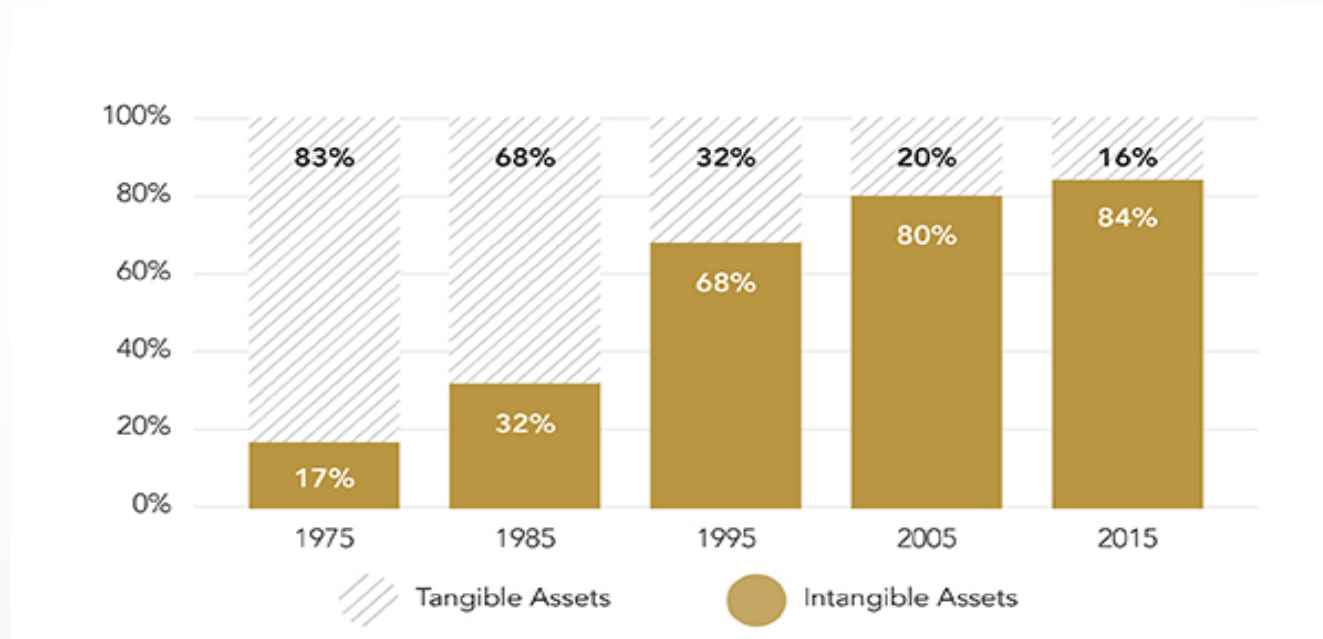
# Sumario

- I. Relevancia de la P. industrial e intelectual como activo empresarial
- II. Consideraciones previas
- III. Valoración de los derechos de P. industrial e intelectual
- IV. Formas de financiación



# I. Relevancia de la propiedad industrial e intelectual como activo empresarial

- Desplazamiento del valor de las empresas hacia los bienes muebles intangibles (S&P 500 Market value)



# Lee Iacocca (ex CEO de Chrysler y Ford)

“Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las marcas, los nombres registrados y el fondo de comercio y usted podría llevarse los ladrillos y el cemento y demás chatarra que nos rodea”



# Supuesto

- Empresa carente de bienes inmuebles, pero titular de derechos de propiedad industrial e intelectual
- ¿Están protegidos los derechos? ¿Dónde?
- ¿Pueden ser utilizados para acceso a una financiación crediticia?
- ¿Qué debemos tener en cuenta?
- Los derechos de propiedad industrial e intelectual son recursos cuando de ellos se pueden obtener rentas futuras, y son activos porque los derechos legales otorgan un control

# Ventajas de la P. industrial e intelectual

- Bien empresarial
- Fuente de garantía
- Potencial de crear una corriente de ingresos (regalías/royalties)
- Podría ser incluido en los estados financieros
- Escudo frente a competidores agresivos

## II. Consideraciones previas

- 1. Territorialidad
- 2. Incertidumbres sobre las titularidad
- 3. Riesgos por cambios en el mercado
- 4. Poco conocimiento de los mercados
- 5. Ineficiencias del mercado
- 6. Susceptibles de acciones legales

# 1. Territorialidad

- El territorio de protección de los derechos se limita a un Estado o un determinado ámbito geográfico (ej. UE)
- Independencia de los derechos: Afectación a la creación de garantías reales sobre los mismos
- Base jurídica específica:
- Art. 82. 1 LP (Ley 24/2015 de 24 de julio)
- Art. 46. 2 LM (Ley 17/2001 de 7 de diciembre)
- Art. 53 LPI (TRLPI, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril)

# Base jurídica Patentes

- Art. 82. 1 LP: Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán **darse en garantía** o ser objeto de otros derechos reales, **licencias**, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.



# Base jurídica Marcas

- Art. 46.2 LM: Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, **darse en garantía** o ser objeto de otros derechos reales, **licencias**, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca.



# Base jurídica Derechos de autor y afines

- Art. 53.1. LPI: Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser objeto de **hipoteca** con arreglo a la legislación vigente.
- Consecuencia: No se pueden dar en garantía los derechos morales sobre las obras, por sus características (Irrenunciables, inalienables art. 14 LPI)

# Base jurídica: Marcas de la UE

- **Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo de 14 de junio de 2017**
- Art. 22.1 RMUE: La marca del Unión, podrá con independencia de la empresa, **darse en garantía o ser objeto de derechos reales.**
- **Indivisibilidad territorial: unidad, no puede ser dividida territorialmente**
- La MUE como objeto de propiedad: Asimilación de la MUE a la marca nacional
- Razón: Carencia de un régimen armonizado de constitución de garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual

# Asimilación de la MUE a la marca nacional

- Art. 19 RMUE:
- 1. Salvo que se disponga de otro modo en los artículos 20 a 28, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro:
  - a) el titular tenga su **sede** o su **domicilio** en la fecha considerada;
  - b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un **establecimiento** en la fecha considerada
- 2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

# Regla de cotitularidad MUE

- 3. Si en el Registro estuvieran inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará el orden su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

# Base jurídica Diseños UE

- Análoga a la MUE
- Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12 de diciembre sobre los dibujos y modelos comunitarios
- Art. 27 RDUE

## 2. Incertidumbres sobre la titularidad

- Patentes, marcas o derechos de autor pueden generar ingresos. Derecho de explotación en exclusiva en su titular o causahabiente
- Los derechos en sí mismos
- Los frutos que genera la explotación de los derechos (royalties o regalías)
- Valor económico
- Contratos de cesión
- Contratos de licencia
- ¿Están registrados los contratos en los cuales se base mi derecho de explotación? Importancia de los Registros de Patentes, Marcas o Propiedad intelectual, efectos *erga omnes* de las transacciones.

# 3. Riesgos por cambios en el mercado

- Obsolescencia de productos → afecta al valor de las patentes o derechos de autor sobre programas de ordenador
- Las nuevas tendencias de los consumidores: variaciones en el tiempo → afecta al valor de las marcas
- Volatilidad del precio (sectores tecnológicos)
- Dilución de la marca: ej. el surgimiento de una marca de whisky J♦B, de bajo precio y calidad, redujo la evaluación que hacían los consumidores sobre los atributos de la marca famosa de whisky importado J&B Cerviño, Gómez y Cruz-Roche (2005)



# 4. Poco conocimiento de los mercados

- Mercados sobre bienes tangibles son más estables que los de bienes inmateriales
- Carencia de un mercado transparente de operación sobre bienes inmateriales
- Percepción de un alto riesgo: reticencia por bancos
- Pero existe un mercado: adquisiciones y fusiones de empresas
- Desarrollo de un mercado tecnológico
- 30% de las patentes europeas (1998-2002) cambiaron al menos una vez de titular
- Patentes dejan de estar activas: se acerca la fecha de expiración



# 5. Ineficiencias del mercado

- Liquidez limitada de los bienes inmateriales
- Relevancia del Registro
- USPTO: publicación de datos relativos a la utilización patentes como garantía
- Mitigación de riesgos: patentes en un mercado consolidado, patentes gravadas, focalización en las patentes de mayor calidad técnica
- Derechos de autor: mayor impacto de las características *intuitu personae* más dificultad valoración

# 6. Susceptibles de acciones legales

- Riesgos jurídicos del objeto:
- Declaración de la nulidad, caducidad de la patente → la inscripción de la garantía se extingue
- Reglas especiales cuando se encuentra inscrita una hipoteca mobiliaria para que no se afecten los derechos de terceros: ej. notificación al titular de la hipoteca mobiliaria, habilitación para el pago de la tasa de renovación o anualidades por el acreedor hipotecario
- Infracción de derechos/Dilución de marcas: influencia en el valor

# III. Valoración de los derechos de p. industrial e intelectual

- 1. Mercados dinámicos
- 2. Enfoques
- 3. Factores caso George Pacific Corp. V. U.S. Plywood Corp (1970)
- 4. Informe final del Grupo de expertos UE (2014)
- 5. Otras iniciativas

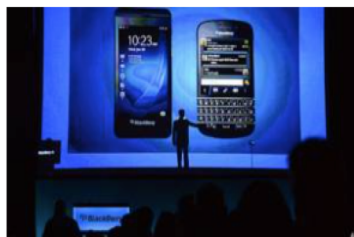
## El futuro de BlackBerry puede estar en sus patentes

Redacción  
BBC Mundo

🕒 25 septiembre 2013

[f](#) [🌐](#) [t](#) [✉](#) [Compartir](#)

La noticia de que había una oferta para la compra de la empresa canadiense BlackBerry resultó sorpresiva para muchos, pese a que desde hace semanas se había anunciado que la venta estaba entre las estrategias para la sobrevivencia de la pionera de los teléfonos inteligentes.



¿Quién querría comprar una empresa que languidece y parece haber dejado tras de sí sus mejores momentos, sin perspectivas de recuperar la capacidad de innovación que alguna vez la caracterizó?

Es la pregunta que siguen haciéndose muchos, un día después de que se informara que Fairfax Financial Holdings –principal accionista de la firma- ofreció US\$ 4.700 millones para hacerla privada y reestructurarla.

Algunos analistas de mercados sospechan que la movida de Fairfax solo busca desatar una puja que aumente el valor de la empresa para eventualmente poder recuperar la inversión que el grupo tiene en ella, equivalente a un 10% del capital

### Principales noticias

#### Los juegos militares que llevaron a la URSS y la OTAN al borde de la III Guerra Mundial

Unos ejercicios militares de la OTAN llevados a cabo hace 35 años llevaron a las autoridades soviéticas al borde de lanzar un ataque real. Documentos secretos muestran los detalles de esta crisis que pasó desapercibida.

🕒 9 diciembre 2018

#### China advierte sobre consecuencias graves si no se libera de inmediato a Meng Wanzhou

🕒 9 diciembre 2018

#### El misterio de la brutal muerte de Hipatia, la "primera" matemática de la historia

🕒 9 diciembre 2018

### Más noticias



# 1. Mercados dinámicos

- Caso: BlackBerry, patentes podrían estar entre 2000-5000 millones de US\$. Diferencial de 3000 mill. \$ (2013)
- BlackBerry presentó una demanda contra Facebook en Los Ángeles, por considerar que la compañía copió su tecnología de mensajería móvil para el desarrollo de Messenger, WhatsApp e Instagram (Marzo 2018)
- BlackBerry ganó una demanda por 940 US\$ a Qualcomm (2017); pero perdió contra Nokia

# Fondo de comercio

- Es un amalgama de conceptos
- NIC 38 exigen la separabilidad y la identificación independiente
- Compra de empresas:
  - $\text{valor de la compra} > \text{la suma del valor de los activos menos el pasivo de la compañía adquirida (valor en libros)}$
- Puede deberse a la lista de clientes, las relaciones comerciales, la experiencia, las marcas, las patentes, etc.
- No es separable de la empresa
- Se amortiza (Directiva 2013/34/UE)



# Métodos cualitativos y cuantitativos

- Enfoques cualitativos: asignar una puntuación a la P.I. basándose en factores representantes del valor de los derechos de P.I. (Ej. 15 factores de George Pacific)
- Enfoques cuantitativos (coste, mercado e ingresos)
- Práctica: Combinación de enfoques de ingresos, verificados con el valor de mercado o el coste de los activos.
- Métodos no difieren geográficamente

## 2. Enfoques

- 2.1. Enfoque de coste
- 2.2 Enfoque de mercado
- 2.3 Enfoque de ingresos



## 2.1. Enfoque de coste

- Valor: Coste a soportar para el desarrollo o compra del activo + su protección (registro) → desarrollar un activo idéntico o alternativamente con utilidad o servicio potencialmente similar
- → precio de adquisición del activo (patente)
- Perspectiva más contable que económica (NIC 38)
- Puede usarse para Software desarrollado internamente
- Desventajas:
  - No tiene en cuenta los Beneficios esperados
  - Valor  $\neq$  Coste
  - Coste excesivo → Valor exagerado
  - Coste bajo → Valor subestimado
  - Valoración no útil para la venta

## 2.2. Enfoque de mercado

- Valor del intangible: valor calculado a partir de transacciones reales del mercado, valor del activo para terceros (no para la empresa titular)
- Precios derivados de transacciones de mercado que recogen la venta de activos comparables
- Necesidad de:
  - Mercado dinámico, que exista un número suficiente de casos para comparar, compra-venta de activos, información pública sobre transacciones y contratos
- Dificultades:
  - activos únicos, ausencia de bases de datos comparables, datos muy heterogéneos, valoración ad hoc
- Utilidad: contrastar resultados alcanzados por otras metodologías, ej. valor a partir de daños y perjuicios estimados en sentencias judiciales

## 2.3. Enfoque de ingresos

- Valor: beneficios o ingresos que el activo puede generar
- **Método de royalties:** valor presente de los costes netos impuestos por royalties o licencias ahorradas por poseer el activo intangible
- Ej. patentes, marcas, derechos de franquicia
- Existen bases de datos disponibles con información pública sobre contratos de licencia de patentes (RoyaltySource IP Database, ktMINE, Royalty connection)
- Necesidad de:
  - Análisis del sector, Información de tasa de royalties del sector, estimar ventas futuras de productos comercializados bajo la patente para un periodo determinado (ej. 10 años), se multiplica la tasa de royalty por las ventas esperadas y se descuentan los flujos futuros con una tasa de descuento, consideración de la vida útil del activo.
- Dificultades:
  - Determinar tasa de royalty adecuada en función de activos: estimación de la regalía justa, razonable y no-discriminatoria (FRAND)
  - Fortaleza (marca), plazo y condiciones, exclusividad o no, ciclo de vida de los activos, nivel de márgenes operativos, existencia de derechos retenidos por el licenciante.
  - Ej. Telefónica adquiere 02 en 2006 y la valora por el método Royalty Relief

## 2.3. Enfoque de ingresos (II)

- **Método de flujos de caja descontados**
- Flujos de caja: diferencia entre los ingresos anuales y gastos anuales que pueden ser derivados de la patente
- Necesidad de:
  - Ingresos generados por la patente
  - Costes incurridos por el uso de la patente
  - Periodo de cálculo: ej. patentes farmacéuticas 20 años existencia del derecho, a partir del cual entrada de genéricos en el mercado// copyright no tiene sentido aplicar la protección legal (70 años), si se trata de un programa de ordenador con una vida de 2 años.
  - Tipo de descuento (tipo libre de riesgo + riesgo de mercado)

## 2.3. Enfoque de ingresos

### (III) Método del 25%

- El titular de una licencia debe pagar una tasa de regalías equivalente al 25 % aprox. de las ganancias esperadas para el producto que incorpora la propiedad intelectual.
- Utilizada como un punto de partida en la determinación de la tasa de regalías durante varias décadas, a pesar de, o debido a, su simplicidad y la lógica intuitiva de que las regalías están alineadas con la rentabilidad.
- Crítica de la regla:
  - la falta de claridad con respecto al indicador de nivel de ganancia apropiado,
  - la contribución de otra propiedad intelectual dentro del negocio operativo y
  - Las controversias con respecto a la evidencia empírica
  - Uniloc v. Microsoft, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011)

### 3. Factores caso George Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp

(S.D.N.Y.1970)

- 1. Royalties anteriores recibidos por el titular de la patente
- 2. Royalties pagados por el licenciatario potencial por otras patentes
- 3. Naturaleza y alcance de la licencia: exclusiva o simple
- 4. Política de licencias establecida por el titular
- 5. Relaciones comerciales previas establecidas entre el titular y el potencial licenciatario
- 6. Efectos de la venta del producto patentado en la promoción y/o comercialización de otros productos
- 7. Duración de la patente/periodo de la licencia



### 3. Factores caso George Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp

(S.D.N.Y.1970)

- 8. Rentabilidad media del producto, su éxito comercial y popularidad actual
- 9. Utilidad y ventajas de la patente frente a otros modelos y patentes previas
- 10. Naturaleza de la invención patentada
- 11. Periodo y/o extensión del uso de la patente por parte del infractor
- 12. Proporción de beneficios o precio de venta que es común en el sector y/o industria
- 13. Proporción de los beneficios que deben ser afectados por la invención
- 14. Opiniones y testimonios de expertos
- 15. Monto al que hubiesen llegado y acordado el titular (licenciante) y el licenciatarario en el momento en que comenzó la infracción del derecho, en el supuesto en que ambos buscasen un acuerdo voluntario y razonable

# 4. Informe Final Grupo de expertos UE (2014)

- 3 ejes para la valoración:
- 1. La financiación con P. Ind. e intelectual
- 2. Contabilidad y balance de las empresas
- 3. En contexto de litigación, infracción de derechos



# 4. Informe Final Grupo de expertos UE (2014)

- Reconocimiento de una oportunidad o una necesidad
- “The opportunity of, if not need for, leveraging on intangibles, and especially those with a legal recognition, such as brands and patents, for favouring innovative and more knowledge-consistent forms of bank financing for **company growth and investment processes**. This is particularly true for **European research-intensive SMEs**”

# 4. Informe Final Grupo de expertos UE (2014) (II)

- “**IP** refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce” (**WIPO definition**)
- Elemento de juicio en el experto que evalúa: la evaluación no es automática, supuestos
- Causas para valorar:
  - Gestión empresarial: voluntaria, I+D, análisis económico
  - Fiscales o por motivos legales de sociedades
  - Transferencias/Licencias: voluntaria
  - Conflictos: valor en pago de daños y perjuicios, para el beneficio de un tercero, ej. acciones de infracción, nulidad, licencias obligatorias, reivindicación de la titularidad
  - Finanzas y contabilidad: punto de vista de un tercero a la empresa

# Respuestas a la encuesta de la Comisión (I)

- Valoración de la P.I. no se realiza dentro de las empresas, puede no estar ni en los balances de la empresa: Falta de experiencia y de conocimiento para la valoración
- **Sector financiero:** en fusiones y adquisiciones no señalaban la P.I. como importante, a excepción de una respuesta: usaba “Discount flash flow approach”, falta de transparencia y contabilidad no señalaban valor separado a los activos, sino que el apartado de Intangible Assets, mayoritariamente correspondía al *goodwill*

# Respuestas a la encuesta de la Comisión (II)

- **Sector de servicios:**
- Entidad reguladora → estándares y ofreciera certificados, lo cual establecería directrices para las empresas que operan en varios países.
- Educación y conciencia → ahora son autodidactas (libros y experiencia)
- Acceso a datos y operaciones comparables → mayor precisión en el análisis.

# Recomendaciones Grupo de expertos

- 1) Establecimiento de una fuente de datos que contiene información anónima sobre transacciones de PI;
- ☐ 2) Creación de una organización para supervisar la práctica de valoración de la propiedad intelectual (incluida la educación y la formación);
- 3) ☐ Introducción de un plan de garantía de préstamos de riesgo compartido para que los bancos faciliten los préstamos con garantía de propiedad intelectual.
- 4) ☐ Introducción de una sección de informes adicional para IA e IP en informes financieros.

# Capital riesgo/Venture capital

- Start-ups
- Inversor de riesgo
- Participación en empresas que las que se espera que tenga un rendimiento superior a la medida
- Se invierte en la empresa como unidad y no la propiedad industrial o intelectual *perse*
- Se retira cuando madura la inversión y aumenta el valor de la empresa con su correspondiente beneficio



## 5. Otras iniciativas

- Gobierno de Singapur: Plan de ayudas.
- Paga un % de la cuantificación del valor de la P.I. A la empresa que solicita la entrada en el programa
- Se obliga en caso de incumplimiento del otorgante a una cantidad parcial
- Minimización del riesgo de usar patentes como garantías de préstamos crediticios



# IV. Formas de financiación

- 1. Objeto de garantías reales
- 2. Titulización
- 3. Etapas de una titulización de propiedad industrial e intelectual

# 1. Objeto de garantías reales

- 1.1. Diversidad de regímenes nacionales
- 1.2. Hipoteca mobiliaria: régimen jurídico LHMPSD
- 1.3 Ley aplicable a las operaciones internacionales

# 1.1. Diversidad de regímenes nacionales

- Consecuencia del principio de territorialidad: No es posible hacer una única operación de garantía con respecto a los aspectos jurídico-reales
- La “nacionalidad” de los derechos actualmente refleja que se otorgan garantías con respecto a un sistema jurídico
- Ej. EEUU security interest objeto de la garantía 5000 patentes estadounidenses.

# 1.2. Hipoteca mobiliaria

## (I)

- Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 18 de diciembre de 1954, actualizada en la Ley de Patentes/2015
- Constitución de la hipoteca mobiliaria en escritura pública + inscripción en el Registro de Bienes Muebles (art. 3 LHMPSD)
- Susceptibles de hipoteca mobiliaria: patentes, marcas, derechos de autor, etc.
- Sujetos: propietario o licenciatario (facultad de ceder su derecho)
- Imposibilidad de hipotecar derechos de propiedad industrial o intelectual no registrados, los derechos personalísimos

# 1.2. Hipoteca mobiliaria (II)

- Extensión de la garantía: derechos y mejoras de la adicción, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados (propiedad industrial)
- La garantía sobre la obra no se extiende a traducciones, adaptaciones, revisiones o cualquier transformación de la obra, salvo pacto en contrario (propiedad intelectual)
- Inscripción en el RBM, sección 4➔ Se reputa constituida desde que se inscribe en el RBM
- Comunicación de oficio del registrador del RBM a la OEPM/Registro de la Propiedad Intelectual: coordinación registros
- Se hace referencia a poder gravar los nombres de dominio, pero remisión a la normativa aplicable

## 1.3. Ley aplicable a operaciones internacionales

- Distinción entre aspectos contractuales y jurídico-reales
- Puede elegirse la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I)
- No puede elegirse la ley aplicable a los aspectos jurídico-reales. DIPr nacional. Norma imperativa
- España: relevante el art. 10.4. CC → *lex loci protectionis*
  - Constitución
  - Oponibilidad
  - Prioridad
  - Ejecución

## 2. Titulización

- 2.1. ¿Qué es una titulización?
- 2.2. Orígenes caso David Bowie
- 2.3. Elementos subjetivos
- 2.4 Régimen jurídico español
- 2.5. Orden EHA/3536/2005, de 10 de noviembre
- 2.6. Régimen europeo



# Bibliografía

- JIMÉNEZ-GÓMEZ, BRISEIDA SOFÍA: *Garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional*, Madrid, Aranzadi, 2020.
- JIMÉNEZ-GÓMEZ, BRISEIDA SOFÍA: “Financing Business in the Digital Economy: some Challenges” in Conde, E., Zhaklin Yaneva, V., Marzia Scopelliti (eds.), *The Routledge Handbook of European Security Law and Policy*, London & New York, Routledge, 2019.